



---

# KFIR

Klagenemnda for industrielle rettigheter

## **AVGJØRELSE**

---

Sak: 19/00044  
Dato: 29. mai 2019

---

Klager: Sanpellegrino S.P.A.  
Representert ved: Zacco Norway AS

---

Klagenemnda for industrielle rettigheter sammensatt av følgende utvalg:

Lill Anita Grimstad, Ulla Wennermark og Kaja von Hedenberg

har kommet fram til følgende

---

## AVGJØRELSE

### 1 Kort fremstilling av saken:

- 2 Saken gjelder klage over Patentstyrets avgjørelse av 14. desember 2018, hvor det følgende figurmerket med internasjonalt registreringsnummer 1313416, søknadsnummer 201611820, ble nektet virkning for samtlige varer i klasse 32 og 33:



Klasse 32: Still water, effervescent water or carbonated water, processed water, spring water, mineral water, flavoured water; fruit-flavoured and fruit-based beverages, fruit and vegetable juices, nectars, lemonades, sodas and other non-alcoholic beverages; non-alcoholic cocktails; syrups, extracts and essences and other preparations for making non-alcoholic beverages (except essential oils); isotonic beverages.

Klasse 33: Alcoholic beverages and cocktails (except beers).

- 3 Varemerket ble nektet virkning som følge av at det ble ansett å mangle det nødvendige særpreg, jf. varemerkeloven § 14 første ledd, jf. § 70.
- 4 Klage innkom 14. februar 2019. Patentstyret har vurdert klagen og ikke funnet det klart at den vil føre frem. Klagen ble deretter oversendt Klagenemnda for videre behandling den 12. mars 2019, jf. varemerkeloven § 51 andre ledd.

### 5 Grunnene for Patentstyrets vedtak er oppsummert som følger:

- Figurmerket mangler det nødvendige varemerkerettslig særpreg, jf. varemerkeloven § 14 første ledd andre punktum. Den internasjonale varemerkeregistreringen nektes virkning i Norge, jf. varemerkeloven § 70 tredje ledd.
- Merket fremstår som en klar og tydelig fotografisk gjengivelse av «fronten» på en forholdsvis abstrakt fargedekorert, men for øvrig helt alminnelig aluminiums-boks av den standardiserte typen som mineralvann, leskedrikker og øl ofte selges i.

- Varene retter seg dels mot de samme og dels mot ulike markedssegmenter med et varierende oppmerksomhetsnivå. Majoriteten utgjøres av helt vanlige forbrukere.
- Toppen på boksen synes å være dekket av en forsegling i metallfolie i fargen oransje. Dette anses som en praktisk og rent funksjonell detalj ved emballasjen, jf. varemerkeloven § 2 andre ledd, og er hverken særpreget eller registrerbar. Mønsteret og fargen fremstår som ren dekor.
- Midt på boksen er et forholdsvis stort, hvitt og våpenskjoldlignende tomt felt som oppfattes som en «tom etikett». Dette feltet er omkranset og svakt fremhevet av en tynn ramme i sølv/aluminium, som i tillegg er utstyrt med mørkeblå «pyntelister» øverst og nederst. Dette etikett-feltet skiller seg ubetydelig fra et utall ulike etikettvarianter som benyttes på flasker og bokser for tilsvarende varer.
- Boksens loddrette utside er inndelt i de to fargene lyseblått og oransje. Disse fremstår som ren dekorasjon og kan i tillegg henlede tanken mot at innholdet er vann tilsatt appelsinsmak.
- Det er ingen andre elementer i merket som stikker seg særlig frem eller på annen måte utmerker seg som kjennetegnsmessig særpregede, og helhetsinntrykket merket etterlater seg fremstår som rent estetisk motivert dekorasjon av en helt alminnelig type drikkevare-emballasje.
- Det henvises til fem saker som alle gjaldt tredimensjonale varemerker, hvor selve søknadsgjenstanden bestod i formen, utseendet og dekoren på de aktuelle produktenes emballasje, og hvor Klagenemnda stadfestet Patentstyrets avslag. Sakene VM 16/00203, VM 14/057, VM 16/00197, VM 13/129 og VM 13/051 er helt parallelle eller analoge med det todimensjonale figurmerket i nærværende sak.
- Det legges ikke avgjørende vekt på at merket er funnet særpreget i Tyrkia, Australia og EU. Det vises til at merket i EU først ble nektet virkning under henvisning til at merket mangler varemerkerettslig særpreg, før det ble registrert.

## **6 Klager har for Klagenemnda i korte trekk gjort gjeldende:**

- Patentstyret har lagt en for streng særpregsnorm til grunn når de har nektet det aktuelle merket registrert, og begrunnelsen mangler rettslig forankring.
- Gjennomsnittsforkbrukeren for de aktuelle varene i klasse 32 og 33 vil i all hovedsak være private sluttbrukere.
- Merkets figurutforming er iøynefallende fordi den inneholder klare, sterke farger, som også brukes for å lage kontraster. Figurutformingen er også slik at man kan «se» materialvalget og at den øverste delen av merket er av et annet materiale enn den resterende delen. Gjennom å se på figurutformingen, kan man også se merkets ulike strukturer.

- Figurutformingen har et moderne preg, som klart skiller seg fra det forbrukeren vil anse som en avbildning av «en alminnelig brus- eller leskedrikkboks».
- Den avanserte emballasjeutformingen gjør at klagers produkter skiller seg fra konkurrentene. Merket fungerer som opprinnelsesgaranti og kjennetegn.
- Det bør tillegges avgjørende vekt at merket er akseptert i EU. Merket er også akseptert i Australia, Italia, Mexico, Tyrkia og Russland.

## **7 Klagenemnda skal uttale:**

### **8 Klagenemnda er kommet til samme resultat som Patentstyret.**

- 9 Det aktuelle varemerket er et rent figurmerke gjengitt under avsnitt 2.
- 10 I vurderingen av om figurmerket skal kunne registreres som et varemerke, må de alminnelige registreringsvilkårene etter varemerkeloven § 14 være oppfylt. I henhold til varemerkeloven § 14 første ledd andre punktum, kan et varemerke bare registreres dersom det har særpreg som kjennetegn for slike varer eller tjenester som det gjelder.
- 11 Høyesterett har uttalt i HR-2001-1049 GOD MORGON at ved tolkningen av varemerkeloven § 14 første og andre ledd skal det legges vekt på varemerkedirektivets (2008/95) ordlyd og formål, og på praksis fra EU-organene knyttet til direktivet, og til de tilsvarende bestemmelsene i varemerkeforordningen (207/2009). Dette er fulgt opp i HR-2016-1993-A PANGEA AS og HR-2016-2239-A ROUTE 66.
- 12 Det følger av fortalen til varemerkedirektivet punkt 11 at formålet med den rettsbeskyttelse som oppnås ved registrering av varemerker, bl.a. er å sikre varemerkets funksjon som en angivelse av varenes kommersielle opprinnelse. EU-domstolen har lagt særlig vekt på at varemerker skal være garantier for de merkede varers kommersielle opprinnelse overfor forbrukerne (garantifunksjonen), slik at forbrukerne, uten fare for forveksling, kan oppfatte forskjeller mellom varer fra forskjellige næringsdrivende, jf. EU-domstolens avgjørelser i sakene C-39/97 Canon og C-299/99 Philips/Remington.
- 13 Spørsmålet om et varemerke mangler særpreg eller er beskrivende, skal vurderes i relasjon til de varer eller tjenester merket er søkt registrert for, jf. EU-domstolens avgjørelse i sak C-273/05 P Celltech, og i betraktning av hvordan gjennomsnittsforbrukeren av disse varer vil oppfatte merket.
- 14 Gjennomsnittsforbrukeren for de aktuelle varene i klasse 32 og 33 vil være både alminnelige sluttbrukere og profesjonelle næringsdrivende. Særlig når det gjelder varene omfattet av klasse 32, er dette hverdagsprodukter som normalt selges til en lav pris, og hvor oppmerksomhetsnivået derfor må antas å være relativt lavt. Gjennomsnittsforbrukeren skal anses å være alminnelig opplyst, rimelig oppmerksom og velinformert, jf. sak C-210/96 Gut Springenheide.

- 15 Klagenemnda viser til EU-domstolens avgjørelse C-25/05 P, Storck, avsnitt 26 og 29, hvor det fremgår at særpregsvurderingen vil kunne bli den samme for todimensjonale avbildninger som for tredimensjonale avbildninger av en vare. Det vises også til C-97/12 P, Louis Vuitton v. OHIM, som gjaldt figurmerke av en lås, hvor EU-domstolen slår fast at særpregsvurderingen for todimensjonale avbildninger av varens form eller innpakning er sammenfallende med vurderingen av tredimensjonale merker. Det sentrale vurderingstemaet i særpregsvurderingen vil derfor være om merkets figurative utforming avviker betydelig fra bransjenormen, se eksempelvis T-388/09, figur av en bukselomme.
- 16 Ved særpregsvurderingen av et figurmerke skal det ikke stilles høyere krav enn til andre merker. EU-domstolen har imidlertid slått fast at gjennomsnittsforbrukeren ikke er vant til å utlede varers opprinnelse fra emballasjens form uten figur- eller ordelementer, se eksempelvis C-218/01, Henkel.
- 17 Boksens fasong følger bransjenormens utforming av beholdere for denne typen drikkevarer, og kan ikke i seg selv sies å avvike betydelig fra bransjenormen. Dette synes for øvrig ikke å være bestridt. Det følger av varenes art at de er flytende og derfor må selges i en form for beholder. Siden emballering av drikke er en nødvendighet, vil gjennomsnittsforbrukeren i all hovedsak bare tillegge dette en emballasjefunksjon, jf. T-12/04, Limonadenflasche. Det vil derfor i konkrete tilfeller være vanskeligere å bevise at slike merker har særpreg. Det avgjørende vil derfor være om gjennomsnittsforbrukeren oppfatter det søkte merket kun som en avbildning av varens emballasje eller om det også oppfattes som en angivelse av varens kommersielle opprinnelse.
- 18 Det er merket som helhet som skal vurderes, men Klagenemnda anser det likevel hensiktsmessig å kommentere merkets enkeltelementer.
- 19 Det aktuelle merket består av en aluminiumsboks i fargene oransje, lyseblå og hvit. Den øverste delen av boksen inneholder en lyseblå farge, mens den nedre delen er oransje. Begge fargene inneholder et mønster som ved nærmere studie kan gi et inntrykk av å gi en viss struktur. Den oransje fargen gjenfinnes i et lokk som dekker toppen av boksen. Lokket fremstår som funksjonelt betinget ved at det skal beskytte åpningen mot smuss. Videre benyttes farge ofte til å signalisere smak for leskedrikker, og oransje indikerer vanligvis at drikken har appelsinsmak. Farge spiller derfor en rolle når forbrukeren har en preferanse for en smakstype.
- 20 Sentralt på boksen finner man et hvitt felt formet som et våpenskjold. Fasongen av et våpenskjold er en av de mest brukte i varemerkesammenheng, og uten at det inneholder nærmere informasjon om hvem som er tilbyder av varen, har slike enkle former ikke adskillende evne, jf. EU-rettens sak T-615/14 som gjaldt omrisset av et skjold.
- 21 Merket som Klagenemnda skal vurdere er søkt som et figurmerke, men den konkrete sammenstillingen av farger, gjør at merket også har visse likhetstrekk med fargemerker bestående av en kombinasjon av farger. Klagenemnda finner her at Høyesteretts avgjørelse i HR-2017-2356-A, Lilla-saken, som gjaldt spørsmålet om en bestemt nyansse av lilla var

innarbeidet som varemerke, er av interesse også for vurderingen i nærværende sak. I avgjørelsen slutter Høyesterett seg blant annet til følgende uttalelse i Lassen/Stenvik, Kjennetegnsrett (2011), på side 116:

«På samme måte som for vareutstyr, må man når det gjelder farger ta hensyn til at gjennomsnittsforbrukeren som regel ikke er vant til å oppfatte tegnet som et individualiseringsmiddel – som en angivelse av varens kommersielle opprinnelse – men heller vil anta at fargevalget er estetisk betinget, er materialets naturlige farge etc. (Libertel, premiss 65). Ser man en gul tyggegummi, tror man kanskje den er smakssatt med citrusfrukt, og ser man en grønn gressklipper, tror man fargen er valgt for å gi varen et tiltalende utseende. Dessuten må man ta i betraktning at det for farger ofte vil være et sterkere behov for friholdelse enn for ord og figurer. Vel finnes det mange fargenyanser, men gjennomsnittsforbrukerens evne til å skille nyansene fra hverandre – når han ikke kan sammenligne dem side og side, men møter dem hver for seg i omsetningslivet – er begrenset. Bruk av nærliggende fargenyanser vil derfor ofte medføre risiko for forveksling, og det betyr at fargespekteret nokså raskt ville bli oppbrukt, om man ga seg til å registrere farger over en lav sko (Libertel, premiss 54).»

- 22 Det siterte – som trekker en parallell mellom vareutstyr og farger – fremstår for Klagenemnda som treffende da det søkte merket i saken fremstår som varens emballasje og samtidig har likhetstrekk med fargemerker bestående av en kombinasjon av farger.
- 23 Klagenemnda kan ikke se at elementene verken hver for seg eller samlet, gjør at boksen skiller seg vesentlig fra andre tilsvarende drikkebeholdere. Gjennomsnittsforbrukeren vil ikke umiddelbart oppfatte plasseringen av fargene, skjoldet/etiketten på midten av boksen og folien på toppen som en indikasjon på kommersiell opprinnelse. Merket vil som helhet bli oppfattet som en dekorativt utformet aluminiumsboks som ikke gjør forbrukeren i stand til å skille klagers varer fra andre produsenters varer med lignende dekor. Klagenemnda er av den klare oppfatning at merkets figurative utforming ikke tilstrekkelig avviker fra bransjenormen, og merket som helhet oppfyller dermed ikke garantifunksjonen, jf. varemerkeloven § 14 første ledd annet punktum.
- 24 Klager har vist til at merket er registrert i flere andre jurisdiksjoner, deriblant EU. Selv om registreringer av det aktuelle merket i andre jurisdiksjoner kan være relevante, må registrerbarhetsvurderingen i Norge ta utgangspunkt i hvordan den norske gjennomsnittsforbrukeren oppfatter merket, og for denne fremstår merket som uten særpreg.
- 25 Klagenemnda vil her vise til Høyesteretts avgjørelse i HR-2001-1049 GOD MORGON, hvor førstvoterende sluttet seg til en uttalelse fra Patentstyrets Annen avdeling i sak 6922 NO MORE TANGLES, om at det «ikke uten videre anses som et mål å oppnå like resultater i enkeltsaker», og at det ikke er «noe påfallende i at den skjønnsmessige avgjørelse av registreringsvilkårene kan falle ulikt ut i de forskjellige land». Tilsvarende syn fremkommer i EU-domstolens avgjørelse i sak C-218/01 Henkel, og er bekreftet i Høyesteretts avgjørelse

HR-2016-2239-A ROUTE 66. Etter dette anser Klagenemnda rettstilstanden for å være slik at selv om det rettslige og faktiske grunnlaget for registreringsavgjørelsene i det alt vesentlige skulle være lik, må avgjørelsene fra andre jurisdiksjoner ikke tillegges avgjørende betydning.

- 26 På denne bakgrunn er Klagenemnda kommet til at merket må nektes virkning, jf. varemerkeloven § 14 første ledd.

**Det avsies slik**

## **Slutning**

- 1 Klagen forkastes.
- 2 Internasjonal registrering nr. 1313416 nektes virkning.

Lill Anita Grimstad  
(sign.)

Ulla Wennermark  
(sign.)

Kaja von Hedenberg  
(sign.)